



UPC_CFI_358/2023
Ordonnance de procédure
du Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet,
rendue le 18/04/2025
Sur l'accès au public (R.262.1(b) RdP)

REQUÉRANT

LIFE 365 S.R.L. - LIFE365 ITALY S.P.A.
Via Alexander Fleming, 22
47122 - Forlì - IT

Représenté par Michele DE GIORGI

PARTIES À LA PROCÉDURE CONCERNÉES

DEMANDEUR

HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P
10300 Energy Drive, Spring, Harris County, TX,
77389, USA - 77389 - Harris County - US

Représenté par Grégoire DESROUSSEAUX

DÉFENDEUR

LAMA France
241 Rue du Companet
69140 – Rillieux-la-Pape - FR

Représenté par Henri BOURGEOIS

BREVET LITIGIEUX

<i>Numéro de brevet</i>	<i>Titulaire</i>
EP2089230	HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P
EP1737669	HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P

JUGE QUI STATUE

Président et Juge-Rapporteur Camille Lignières

LANGUE DE LA PROCEDURE : Français

ORDONNANCE

FAITS ET PROCÉDURE

Une action en contrefaçon relative aux brevets EP 2 089 230 (ci-après « EP'230 ») et EP 1 737 669 (ci-après « EP'669 ») a été initiée par HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY (ci-après « le Demandeur ») contre LAMA France (ci-après « le Défendeur »). Dans le cadre de cette procédure, LAMA France a formé une demande reconventionnelle en nullité de ces brevets.

Par requête déposée dans le CMS (No. App_6597/2025 UPC_CFI_358/2023) en date du 12 février 2025, les sociétés LIFE365 S.R.L. et LIFE365 ITALY S.P.A. (ci-après « le Requérant »), tiers à la procédure, ont sollicité un accès au dossier UPC_CFI_358/2023, sur le fondement de l'article 45 AJUB et de R. 262.1(b) RdP.

Par ordonnance préliminaire du 14 février 2025, le Juge-rapporteur a sollicité les commentaires des parties, conformément à la Règle 262.1(b) RdP.

Le Demandeur et le Défendeur ont déposé leurs commentaires dans le CMS le 25 février 2025.

DEMANDES DES PARTIES

À l'appui de sa demande, le Requérant fait valoir les arguments suivants :

- Les sociétés LIFE365 S.R.L. et LIFE365 ITALY S.P.A. sont des sociétés commerciales italiennes qui opèrent dans le secteur des cartouches de remplacement pour imprimante, et qui, plus précisément, vendent les modèles 301XL, 302XL et 304XL de cartouche appartenant au Demandeur ;

- Le Demandeur a initié une action en contrefaçon (n° RG 6414/2020) de la partie italienne des brevets EP'230 et EP'669 à l'encontre du Requêteur devant le tribunal de première instance de Gênes en Italie ;
- Au cours de la procédure, une action reconventionnelle en révocation des brevets EP'230 et EP'669 a été formée par le Requêteur pour défaut de nouveauté et d'activité inventive ;
- Afin de déterminer si les cartouches litigieuses incorporaient les solutions des brevets EP'230 et EP'669, le tribunal de première instance de Gênes a désigné un expert chargé de superviser des opérations de rétro-ingénierie visant à observer la configuration des cartouches litigieuses. Ces opérations ont été déléguées à une société tierce ayant chiffré l'opération globale à environ 250 000 EUR pour l'analyse des schémas électroniques de six cartouches ;
- La Division locale de la JUB, dans une décision du 13 novembre 2024 a conclu que l'objet du brevet EP'230 était dépourvu de nouveauté (dans sa forme initiale) et/ou d'activité inventive (tel que modifié) au vu de l'état de la technique. Ces constatations ont amené la Cour à révoquer le brevet EP'230 pour tous les États membres contractants de l'AJUB dans lesquels le brevet était en vigueur, à l'exception de l'Italie ;
- Bien que la décision rendue par la Cour le 13 novembre 2024 n'affecte pas la partie italienne des brevets EP'230 et EP'669, la Cour s'est prononcée sur la brevetabilité des inventions visées par les brevets EP'230 et EP'669 et, de manière générale, sur la conformité de ces brevets européens avec les dispositions de la Convention sur le Brevet européen de Munich (CBE) ;
- Le Requêteur affirme que la décision rendue par la Division locale était basée sur les arguments avancés par les parties dans leurs plaidoiries et preuves invoquées au soutien de leurs écritures. Par conséquent, le Requêteur considère que ces arguments et preuves sont pertinents pour évaluer la conformité des parties italiennes des brevets EP'230 et EP'669 à la CBE dans le cadre de la procédure n° RG 6414/2020, pendante devant les Juridictions italiennes ;
- Le Requêteur ajoute que le coût des opérations de rétro-ingénierie, devant être supporté par les deux parties à la procédure devant les Juridictions italiennes, entraîne une charge économique lourde ;
- Le Requêteur affirme donc avoir une raison concrète, vérifiable et légitime d'accéder à l'ensemble des mémoires et preuves déposés dans le cadre de la procédure devant la JUB.

Dans leurs commentaires en réponse à la présente requête, déposés le 25 février 2025 dans le CMS, le Demandeur et le Défendeur s'opposent à un accès total du Requêteur au dossier et à titre subsidiaire, demandent que cet accès soit strictement limité et encadré.

Sur le rejet de la demande d'accès total au dossier

Le Demandeur affirme que :

- Le contentieux entre le Demandeur et le Défendeur a porté sur des cartouches, achetées auprès de revendeurs dont le Défendeur était le fournisseur, qui ne sont pas concernées par le litige italien ;

- Il n'y a donc pas lieu de transposer les constatations faites sur les cartouches fournies par le Défendeur et cela serait contradictoire avec la position adoptée par le Tribunal en première instance qui n'a pas retenu le raisonnement par analogie de l'expert pour confirmer la contrefaçon ;
- Il ne s'agit pas de la même méthode de contrefaçon. En effet, les cartouches ont été collectées auprès de différents fabricants et présentent des circuits électriques différents, des clones et des IPNA ont été identifiés. Dès lors, la comparaison des arguments développés n'est pas pertinente et ne justifie pas l'accès total aux éléments de la Procédure entre LAMA FRANCE et HPDC tel que LIFE le demande ;
- LIFE a multiplié les manœuvres pour retarder la procédure ;
- L'évocation de motif erroné discrédite la demande, à savoir le fait que l'accès au rapport soulagerait la charge économique supportée par LIFE alors que la charge économique du contre-rapport ne peut plus être alléguée en ce qu'il a été payé et rendu ;
- La demande du Requérant est bien trop large et les justifications avancées sont insuffisantes surtout au regard du nombre de documents concernés ;
- Bien que la procédure de première instance soit close, la décision rendue par la Division locale de Paris le 13 novembre 2024 a fait l'objet de deux appels, par chacune des parties et la procédure d'appel est pendante, un sursis a été ordonné jusqu'au 30 juin 2025 ;
- L'accès au dossier pourrait ainsi compromettre le déroulement de la procédure d'appel ainsi que la collaboration entre le demandeur ou le tribunal avec le CSIC.

Le Défendeur affirme que :

- Le Requérant ne précise pas quels documents et mémoires seraient pertinents pour avoir un lien direct, utile et nécessaire à l'appréciation de son litige tel qu'il est pendant devant les Juridictions italiennes ;
- Le Requérant ne peut procéder, sans justification sérieuse et légitime, à une demande de communication générale, globale et intégrale ;
- Le Défendeur, qui n'est pas partie au procès italien ne peut porter aucune appréciation sur les propos du Requérant et s'en remet aux arguments qui seront présentés par le Demandeur sur la question de pertinence que ce soit s'agissant d'actes de contrefaçon ou de nullité des revendications des brevets EP'230 et EP'669 ;
- Toutefois, il apparaît manifeste que les constats réalisés au titre de la contrefaçon alléguée dans la présente affaire ne peuvent pas être ni utiles, ni nécessaires à la défense d'actes de contrefaçon allégués en Italie à l'encontre du Requérant reposant sur d'autres éléments probatoires soumis à la contradiction des seules parties audit procès ;
- L'argument soulevé par le Requérant selon lequel l'accès au dossier lui permettrait de limiter ses coûts de procédure ne saurait justifier un motif légitime d'accès au dossier. En effet, le Défendeur a exposé des frais considérables pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure devant la JUB et des sociétés tierces ne pourraient bénéficier sans bourse délier de travaux financés par le Défendeur.

Sur l'accès strictement limité et encadré du dossier

Le Demandeur affirme que :

- L'accès à certaines pièces est déjà restreint, qu'elles soient couvertes par une ordonnance de confidentialité en application de la règle 262A ou déclarées irrecevables. Concernant les pièces faisant d'ores et déjà l'objet de mesures d'accès restreint en application de la règle 262.2 RdP, si elles doivent être communiquées, elles ne pourront l'être que dans leurs versions caviardées. Ces restrictions doivent être respectées ;
- S'agissant du rapport technique, le Demandeur forme une demande d'accès restreint du public au registre en application de la règle 262.2 RdP ;
- Ce rapport technique a été versé en pièces n°50 A, 50 A bis, 50 B, 50 B bis, 50C, 50 C bis, 50 D, 50 D bis, 50 E, 50 E bis, 50 F, 50 F bis, 50 G, 50 G bis, 50 H, 50 H bis du Demandeur ;
- Il permet d'apporter la preuve de la reproduction de l'objet des revendications des brevets EP'230 et EP'669 grâce aux tests effectués par le CSIC, le Consejo Superior de Investigaciones Cientificas ;
- Le Demandeur argue du fait que ce rapport détaillé pourrait permettre aux contrefacteurs de dissimuler la contrefaçon des brevets du Demandeur. Cette mesure est donc essentielle pour préserver les droits du Demandeur et assurer la défense de ses titres et produits contre toute tentative d'atteinte à sa propriété intellectuelle ;
- Par ailleurs, ce rapport technique revêt une valeur commerciale dans la mesure où le Demandeur a investi une somme importante pour les analyses des produits contrefaisants, et ce, pour un montant considérable ;
- En outre, l'accès à ce rapport a été limité à trois personnes de la société du Demandeur ainsi que trois conseils ;
- Enfin, la méthodologie, l'étude et la conclusion du rapport ont été établis par des experts spécialisés ;
- Ce rapport n'est donc pas facilement accessible ou réalisable et il n'est pas justifié que le public y ait accès sous peine de nuire à la protection des droits du Demandeur ainsi que de la valeur commerciale de l'expertise.

Le Défendeur affirme que :

- Le Requéant doit préciser sa demande, en indiquant quels mémoires et documents sont pertinents pour son procès. Il est donc demandé à la Juridiction de questionner le Requéant sur le libellé des mémoires et documents déposés dans le CMS auxquels il souhaite avoir accès ;
- La demande d'accès au dossier ne saurait concerner les demandes des parties déposées après qu'ait été rendue la décision du Tribunal de première instance du 13 octobre 2024 en ce que le Requéant est un concurrent du Défendeur et ne saurait avoir accès à des documents déposés en exécution d'ordonnance mettant en place une confidentialité stricte entre les parties à la procédure, notamment en ce qu'elles concernent des données confidentielles ;

- Certaines pièces du Défendeur sont inaccessibles en ce qu'elles sont couvertes par une ordonnance de confidentialité du 2 août 2024 (ORD_43600/2024) en application de la Règle 262A RdP ;
- Certaines pièces ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 21 août 2024 (ORD_47694/2024) et le Requérent ne saurait y avoir accès.

CADRE LÉGAL

Article 45 AJUB – Débats publics

« Les débats de la Juridiction sont publics sauf si elle décide, dans la mesure où cela est nécessaire, de les rendre confidentiels dans l'intérêt d'une des parties ou d'autres personnes concernées, ou dans l'intérêt général de la justice ou de l'ordre public ».

Règle 262 – Accès du public au registre

« 1. Sans préjudice des articles 58 et 60, § 1, de l'Accord, sous réserve des règles 190, § 1, 194, § 5, 196, §1, 197, §4, 199, §1, 207, §7, 209, §4, 315, §2 et 365, §2 et, le cas échéant, après expurgation des données personnelles au sens du règlement (UE) n° 2016/679 et informations confidentielles selon le paragraphe 2,

(...}

b) les mémoires et preuves déposés auprès de la Juridiction et inscrits au registre sont accessibles au public sur demande motivée au greffe. La décision est prise par le juge-rapporteur après consultation des parties.

2. Une partie peut demander que certaines informations des mémoires et preuves déposés soient gardées confidentielles et indiquer les raisons précises de cette confidentialité. À cette fin, le contenu du registre n'est rendu accessible au public au sens du paragraphe 1(b) que quatorze jours après qu'il a été rendu accessible à tous les destinataires. Le greffier veille à ce que, après ce délai, les informations faisant l'objet d'une demande de confidentialité ne soient pas rendues accessibles si une demande selon le paragraphe 3 ou un appel conformément à la règle 220, § 2 est en cours d'examen. Lorsqu'une partie présente une demande tendant à ce que des parties de mémoires ou de preuves restent confidentielles, elle doit, lors de la présentation de la demande, fournir des copies de ces documents dont les parties concernées ont été expurgées »

MOTIFS

Sur la demande d'accès au registre

Comme l'a reconnu la Cour d'appel de la JUB (UPC_CoA_404/2023, 10 avril 2024), le principe général énoncé par l'AJUB est que le registre est public et la procédure ouverte au public, à moins que la balance des intérêts en jeu soit telle que l'accès au registre doit être refusé.

Par conséquent, lorsqu'il est saisi d'une demande fondée sur la règle 262.1(b) RdP, le Juge-rapporteur doit mettre en balance l'intérêt du requérant avec les intérêts mentionnés à l'article

45 AJUB. Ces intérêts comprennent la protection des informations confidentielles et des données à caractère personnel mais également l'intérêt général de la justice qui comprend la protection de l'intégrité de la procédure et l'ordre public (UPC_CoA_404/2023, 10 avril 2024). Par principe, une fois la décision rendue publique, les arguments et les éléments de preuve pertinents présentés par les parties sont divulgués, ce qui justifie l'accès aux documents de procédure.

La Cour d'appel a rappelé à juste titre que pour permettre au Juge-rapporteur de mettre en balance ces intérêts, le requérant doit exposer les raisons pour lesquelles il a un intérêt à obtenir l'accès aux mémoires et aux preuves. Il s'ensuit que l'expression « demande motivée » signifie une demande qui indique non seulement les mémoires et les preuves que le requérant souhaite obtenir, mais qui précise également l'objet de la demande d'accès et explique en quoi l'accès aux documents spécifiés est nécessaire au but poursuivi, fournissant ainsi toutes les informations nécessaires au Juge-rapporteur pour procéder à la mise en balance des intérêts (UPC_CoA_404/2023, 10 avril 2024 ; UPC_CoA_480/2024, 9 janvier 2025).

En l'espèce, le requérant a suffisamment motivé les raisons de sa demande d'accès au dossier, cependant, les parties ont raison en arguant du fait que la demande est trop large pour être acceptée telle quelle en ce qu'il n'est pas été précisé le libellé des mémoires et pièces auxquels le requérant souhaite accéder.

Le litige devant la Juridiction italienne porte sur la validité des brevets en cause et sur la contrefaçon. S'agissant des deux mêmes brevets EP, le débat sur la validité devant la présente Division de la JUB peut en effet être utile concernant la validité de la partie italienne desdits brevets. Il sera donc fait droit à la demande d'accès sur l'échange des mémoires concernant la discussion sur la validité et les pièces afférentes, à l'exception de la demande spécifique de modification subsidiaire des brevets qui n'a pas été sollicitée devant la juridiction nationale. Ainsi, seuls les mémoires suivants seront communiqués au Requêteur, en respectant la confidentialité des éléments demandés par les parties durant la procédure sur le fondement de la règle 262A RdP :

- Le mémoire en demande datée du 9 octobre 2023 (sous forme caviardée, cf pièce PCD dans la réponse de HP du 25 février 2025) ;
- Le mémoire en défense du 11 février 2024 ;
- La réplique du demandeur au mémoire en défense datée du 15 avril 2024 (sous forme caviardée, cf pièce PCE dans la réponse de HP du 25 février 2025) ;

Les pièces pertinentes au support de l'attaque sur la validité des brevets en cause sont toutes citées précisément dans les mémoires rendus accessibles et sont toutes des données publiques accessibles notamment via le site de l'OEB. Il n'est donc pas utile d'ordonner la communication de chaque pièce dans le cadre de la présente demande du tiers, car cela constituerait un lourd travail non nécessaire pour le Greffe de la Juridiction.

Concernant la contrefaçon débattue devant la Juridiction italienne, rien ne montre qu'il s'agisse de cartouches qui ont la même origine. L'analyse précise des cartouches vendues par LAMA ne peut servir à une analyse par analogie sur d'autres types de cartouches reconditionnées avec des origines différentes. C'est ce qu'a dit la présente Juridiction dans sa décision finale du 13 novembre 2024 (cf §262 à 264). Ainsi, les pièces relatives à la discussion sur la contrefaçon et notamment le

rapport technique produit par HP ne sera pas communiqué dans le cadre de cette demande d'accès au dossier car il n'est pas démontré qu'ils soient nécessaires au litige devant la Juridiction italienne. Il n'est pas non plus démontré que cette communication restreinte à un tiers puisse entraver la poursuite des pourparlers entre les parties à ce stade de la procédure.

Le surplus des demandes du tiers sera rejeté comme non nécessaires.

PAR CES MOTIFS

Le Juge-rapporteur ordonne l'accès aux pièces suivantes, en respectant la protection des données confidentielles telles que déjà ordonnées dans le cadre de la procédure sur le fondement de R. 262.1 et R 262A RdP :

- Le mémoire en demande de HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY datée du 9 octobre 2023 (sous forme caviardée, pièce PCD) ;
- Le mémoire en défense de LAMA France du 11 février 2024 ;
- La réplique de HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY au mémoire en défense datée du 15 avril 2024 (sous forme caviardée, pièce PCE).
- Et rejette le surplus des demandes.
- Rappelle que cette ordonnance est susceptible de révision dans les conditions prévues par les dispositions de R. 333 RdP.

Rendue à Paris, le 18 avril 2025

C. Lignières, Président et Juge-rapporteur

DETAILS DE L'ORDONNANCE

Ordonnance n° ORD_ 7615/2025 dans l'ACTION N°: ACT_578697/2023

UPC n° : UPC_CFI_358/2023

Type d'action: Action en contrefaçon

Procédure connexe n° Numéro de la demande: 6597/2025

Type de demande: APPLICATION_ROP262_1_b